

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG 10/09164

Assignation du 11 Juin 2010
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2011

DEMANDERESSES

Société GADO Sri
Via Carlo Goldoni 10
MILANO - 20129 Italie

Société DOLCE & GABBANA Sri
Via Santa Cécilia 7-20122 MILANO - ITALIE
Représentées par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07

DÉFENDERESSES

Société PATHE DISTRIBUTION
2 rue Lamennais
75008 PARIS

Société PULSAR PRODUCTIONS
12rueMarbeuf
75008 PARIS
Représentées par Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #P0200

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 14 Septembre 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société Gado est titulaire des marques communautaires :

- DOLCE & GABBANA n° 00 45 40 66 déposée à l'OHMI le 10 septembre 1996,
- D&G n° 00 45 23 59 déposée à l'OHMI le 10 septembre 1996, et des marques internationales désignant la France :
- DOLCE & GABBANA n° 498 057 enregistré à l'OMPI le 4 octobre 1985 et renouvelée le 4 octobre 2005
- D&G DOLCE & GABBANA n° 628 886 enregistrée à l'OMPI le 7 juin 1994, pour désigner des produits de la classe 25.

Ces marques sont exploitées par la société Dolce & Gabbana. Les sociétés Gado et Dolce & Gabbana ont constaté lors de la campagne de lancement du film Camping 2 en avril 2010 qu'un des personnages dénommé Paul Gatineau, portait, dans plusieurs scènes du film, un tee-shirt noir avec sur le devant, les inscriptions D&G et en dessous, DOLCE & GABBANA Discount.

Considérant que le tee-shirt n'était pas un produit authentique et qu'elles n'avaient pas donné l'autorisation à l'utilisation de leurs marques, les sociétés Gado et Dolce & Gabbana ont adressé une lettre de mise en demeure aux sociétés Pulsar productions et Pathe distribution ainsi qu'au réalisateur Fabien Onteniente, afin qu'ils fassent disparaître les inscriptions litigieuses. Celle-ci étant demeurée infructueuse, les sociétés Gado et Dolce & Gabbana ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pathe distribution, le 12 mai 2010. Le 11 juin 2010, elles ont fait assigner les sociétés Pulsar productions et Pathe distribution devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de leurs marques et de l'atteinte à des marques de renommée ainsi que sur le fondement du parasitisme. Elles réclament le paiement des sommes de :

- 200 000 € au profit de la société Gado, ainsi qu'au profit de la société Dolce & Gabbana, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
- 400 000 € au profit de la société Gado, en réparation du préjudice résultant des atteintes à des marques renommées,
- 400 000 € au profit de la société Dolce & Gabbana, en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme, outre des mesures de suppression et de destruction et la publication du jugement.

Elles sollicitent également l'exécution provisoire du jugement et l'allocation d'une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 23 mai 2011, les sociétés demanderesse font tout d'abord valoir que la société Dolce & Gabbana est recevable à agir en contrefaçon des marques au côté de la société Gado sur le fondement des articles L716-5 et L714-7 du Code de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent que le contrat de licence n'est pas versé aux débats pour des raisons de confidentialité mais que la qualité de licenciée de la société Dolce & Gabbana résulte d'autres documents.

Sur le fond, les demanderesse font valoir que les signes D&G et DOLCE & GABBANA sont reproduits à l'identique selon l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'ajout du mot Discount après DOLCE & GABBANA passant inaperçu. Elles ajoutent que la

marque D&G DOLCE & GABBANA est également reproduit à l'identique dès lors que les signes peuvent se lire dans la continuité. Les demanderesses soutiennent également que les produits sont identiques, leurs marques ayant été inscrites sur un tee-shirt afin qu'il soit rattaché à la maison de couture DOLCE & GABBANA et déclarent qu'il importe peu que ce tee-shirt n'ait pas été destiné à la vente. Elles invoquent également les dispositions de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'ajout du mot Discount n'altérant pas la perception de la marque et elles maintiennent que celles-ci sont apposées sur un produit identique à ceux visés par l'enregistrement des marques.

Les sociétés demanderesses relèvent par ailleurs que la qualité de marques renommées au sens de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas contestée et qu'il importe peu que celles-ci soient reproduites sur des produits similaires. Elles ajoutent que si le caractère identique des produits n'était pas retenu, il conviendrait néanmoins de faire application de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Elles font valoir que l'emploi qui est fait de leurs marques est dommageable. Elles considèrent que le tee-shirt étant porté par un personnage peu reluisant, il en résulte un avilissement de la marque et un brouillage de leur communication qui visent à véhiculer une image d'excellence, d'innovation stylistique et de provocation. Elles soutiennent en outre que l'usage qui est effectué de leurs marques constitue un emploi injustifié en vue de bénéficier de leur notoriété, pour définir les traits d'un des personnages du film. Elles déclarent que le profit qu'en tire les défenderesses est d'ordre commercial car l'utilisation des marques en cause pour tracer un portrait immédiatement perceptible de l'un des personnages du film, contribue au succès important de ce dernier. Elles considèrent que le profit narratif tiré des marques est effectué à des fins commerciales puisqu'il n'a d'autre but que d'assurer le succès de l'oeuvre cinématographique.

Les demanderesses entendent voir exclure l'exception de parodie. Elles exposent que l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable au droit des marques. Elles ajoutent qu'il n'existe pas de parodie puisque les marques sont reproduites à l'identique sans déformation, pour décrire un des aspects du personnage de Paul Gattineau. Elles ajoutent que l'ajout du mot Discount ne peut suffire à caractériser la parodie et qu'il est peu visible. Elles récusent également un usage polémique étranger à la vie des affaires. Elles soutiennent au contraire qu'il s'agit d'une exploitation des marques par l'industrie cinématographique et que celle-ci ne peut prétendre être étrangère à la vie des affaires.

La société Dolce & Gabbana fait aussi valoir que les agissements incriminés constituent à son égard des actes de parasitisme alors qu'au surplus, les signes sont représentés dans un graphisme et des couleurs très fréquemment utilisés dans les publicités de la marque.

Pour évaluer leur préjudice, les demanderesses invoquent le succès du film Camping 2 ayant fait l'objet d'une importante campagne de lancement. Elles s'opposent enfin aux demandes reconventionnelles formées à leur encontre.

Dans leurs dernières conclusions du 22 juin 2011, les sociétés Pulsar productions et Pathe distribution coproductrices du film Camping 2 selon un contrat du 15 juin 2009, exposent que celui-ci constitue la suite du film Camping, comédie populaire sur les aventures ou mésaventures d'un groupe d'estivants se réunissant chaque année sur un même lieu de vacances, un camping sur le bassin d'Arcachon. Elles expliquent que parmi les personnages aux traits volontairement caricaturaux du film, se trouve Paul Gattineau, quincaillier à Nantes

venu exhiber tous les signes extérieurs de sa récente réussite sociale : l'achat d'une seconde quincaillerie. Les défenderesses relèvent tout d'abord que le contrat de licence invoqué par la société Dolce & Gabbana n'est pas produit et n'a fait l'objet d'aucune inscription sur les registres des marques et que cette dernière ne justifie donc pas de sa qualité à agir en contrefaçon, non plus que d'un préjudice distinct de celui de la société Gado, au regard des dispositions de l'article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Les défenderesses contestent, par ailleurs, qu'il puisse être fait application de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la marque n'est pas reproduite sur un produit identique mais vise à caractériser un personnage de fiction dans une oeuvre cinématographique. Elle conteste également la lecture que font les demanderesses des inscriptions figurant sur le tee-shirt de Paul Gattineau et soutiennent qu'il n'y a pas reproduction à l'identique des signes.

Les sociétés Pulsar productions et Pathe distribution écartent également l'application de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle car une oeuvre cinématographique et les supports servant à sa promotion ne sont pas des produits identiques ou similaires à ceux visés par l'acte d'enregistrement de la marque et qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Les défenderesses soutiennent ensuite que les conditions d'une atteinte à la marque renommée ne sont pas réunies. Elles font valoir que si le tee-shirt est un produit similaire, les demanderesses n'ont pas de nécessité d'invoquer cumulativement les textes sur la contrefaçon et l'article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle et qu'en réalité l'action fondée sur cet article ne peut être que subsidiaire. Elles ajoutent que les demanderesses ne justifient pas d'un préjudice alors que ce qui est gaussé, ce n'est pas la marque mais le personnage de Paul Gattineau qui tente de se l'approprier pour paraître ce qu'il n'est pas. Elles relèvent que le rapprochement entre la marque de luxe et le mot Discount revêt un caractère humoristique qui ne vise que le personnage. Elles contestent tout avilissement ou banalisation de la marque et toute conséquence négative sur le comportement de sa clientèle. Les défenderesses soutiennent, au surplus, qu'il n'existe pas une exploitation injustifiée de la marque alors que celle-ci n'est pas de nature commerciale mais est utilisée uniquement pour décrire le personnage d'une oeuvre cinématographique. Elles ajoutent que le succès du film est sans lien avec l'apposition des signes litigieux sur le tee-shirt de Paul Gattineau.

Les sociétés Pulsar productions et Pathe distribution font valoir que la marque est utilisée dans un cadre parodique et que l'exception prévue par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les oeuvres protégées par le droit d'auteur, est étendue au droit des marques en vertu du principe de la liberté d'expression, dès lors que le procédé humoristique est exclusif de tout dénigrement et de tout parasitisme commercial. Elles rappellent que l'effet comique résultant du décalage entre l'image de la marque et le personnage du film ne s'opère pas au détriment de la marque, ainsi que le comprend parfaitement le spectateur qui n'effectue aucune confusion entre la réalité et l'oeuvre parodique.

Elles déclarent enfin que le fait que la marque apparaisse dans un film ayant fait l'objet d'une exploitation commerciale ne signifie pas que la marque elle-même ait fait l'objet d'une exploitation commerciale. Elles rappellent que le but poursuivi n'est pas de vendre des tee-shirts mais de divertir le spectateur et que la reproduction de la marque échappe à la vie des affaires. Les défenderesses font enfin valoir qu'il n'existe aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de fonder une condamnation sur le fondement du parasitisme. Elles ajoutent que le graphisme et la couleur ne suffisent pas à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

A titre subsidiaire les défenderesses relèvent que le préjudice allégué n'est pas justifié et que les demandes ne peuvent être accueillies sur les trois fondements invoqués. Elles relèvent, en outre, le caractère "extravagant" des sommes réclamées. ReConventionnellement, les sociétés Pulsar productions et Pathe distribution réclament chacune la somme d'un euro à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes fondées sur la contrefaçon des marques :

Sur la recevabilité des demandes de la société Dolce & Gabbana :

La société Dolce & Gabbana invoque sa qualité de licenciée mais ne produit pas le contrat de licence qui la lierait à la société Gado et il n'apparaît pas que celui-ci ait fait l'objet d'une inscription sur les différents registres des marques. Or en s'abstenant de produire le contrat de licence, la société Dolce & Gabbana ne prouve pas sa qualité de licencié exclusif. Néanmoins, elle verse aux débats des documents qui établissent suffisamment qu'elle exploite la marque en France avec l'accord de la titulaire, présente à l'instance, et elle peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle. Selon ces dispositions, elle doit justifier d'un préjudice qui lui est propre, néanmoins cette condition est une condition de fond dont l'absence pourra conduire au rejet des demandes émises mais qui ne fait pas obstacle à leur recevabilité.

Sur le bien-fondé des demandes en contrefaçon:

Les sociétés Gado et Dolce & Gabbana invoquent la contrefaçon par reproduction et à titre subsidiaire, la contrefaçon par imitation. Dans les deux cas, il est nécessaire que les produits soient identiques ou à tout le moins similaires pour l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 9-b du règlement sur la marque communautaire. Les marques invoquées par les demanderesses, ont été enregistrées pour désigner des vêtements de la classe 25. Dans le film Camping 2, Paul Gattineau porte un tee-shirt revêtu des inscriptions D&G et DOLCE GABBANA. Néanmoins, les signes figurant sur ce tee-shirt qui ne fait l'objet d'aucune commercialisation, ont pour objet de faire apparaître, au travers son apparence physique et son habillement, le côté "m'as tu vu" du personnage qui, dans ses premières apparitions à l'écran, aime faire état de sa réussite professionnelle et des richesses que celle-ci lui a permis d'acquérir.

L'emploi des signes en cause a donc uniquement pour objet de définir les traits de caractère d'un des personnages du film. Or un personnage de fiction dans une œuvre cinématographique, n'est pas un produit identique ou similaire à un vêtement et l'usage du signe est étranger à la vie des affaires.

Les demandes fondées sur la contrefaçon des marques seront donc rejetées.

2/ Sur l'atteinte à la marque renommée :

Selon l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle (ainsi que selon l'article 9-c du règlement sur la marque communautaire), l'emploi d'une marque renommée pour désigner des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la

responsabilité de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si son emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le caractère renommé des marques invoquées n'est pas contesté. Par ailleurs, il est admis que l'atteinte à la marque renommée peut être constituée, que les produits soient ou non identiques ou similaires. Il reste donc à déterminer si l'emploi des marques de la société Gado dans le film *Camping 2* est susceptible de lui porter préjudice ou constitue une exploitation injustifiée. Les marques sont des véhicules de la communication promotionnelle des entreprises et elles assurent une fonction publicitaire, outre une fonction d'identification de provenance. Or, les demanderesse reprochent aux productrices du film d'avoir porté atteinte à la fonction publicitaire de la marque en avilissant son image et en brouillant la communication qu'elles ont entendu réaliser à son sujet. Elles revendiquent ainsi une image d'excellence en matière de mode, d'innovation stylistique et une certaine provocation. Or, il ne peut être contesté que le personnage de Paul Gatineau auquel les marques se trouvent associées, ne correspond pas à l'image du modèle masculin que les publicités Dolce & Gabbana proposent. Paul Gatineau est en effet un personnage bedonnant, d'une moralité douteuse se vantant de gruger ses clients en leur vendant du faux teck et qui vient exhiber les signes de sa réussite sur un terrain de camping. Le tee-shirt D&G constitue un de ces signes extérieurs de richesse et Paul Gatineau qui a certainement perçu la politique de communication de la société Dolce & Gabbana, entend justement s'approprier l'image que celle-ci a réussi à créer. Ainsi ce qui est comique, ce n'est pas la marque mais le décalage entre l'image que celle-ci renvoie et le personnage "m'as tu vu" du film. Ce décalage est accentué par l'ajout du mot Discount à côté de DOLCE & GABBANA, qui réalise la confrontation de deux univers opposés. Ainsi l'emploi des signes litigieux était nécessaire pour décrire les traits du personnage mais dénué de conséquence préjudiciable pour la marque puisque le spectateur se gausse avant tout de Paul Gatineau et de sa tentative maladroite de s'approprier les symboles d'un monde qui lui reste étranger. Ainsi il ne ressort pas de ces éléments que la politique de communication des marques en cause ait été brouillée puisque l'image que le film en renvoie, est celle d'un luxe un peu tapageur mais qui reste très éloigné de l'univers de Paul Gatineau. Il n'en résulte donc pas d'avilissement, et les demanderesse ne justifient d'aucune manifestation de rejet de leur clientèle-cible qui, soit n'a pas vu le film, soit en a compris l'humour.

Par ailleurs le succès du film ne tient pas à la reproduction des marques en cause sur le tee shirt porté par un des personnages pendant quelques scènes et les défenderesses ne tirent aucun avantage commercial de cette reproduction.

Il convient donc d'admettre que l'emploi des marques dans un contexte parodique ou caricatural mais qui n'est source d'aucun dénigrement ni d'aucun avantage commercial, relève de la liberté d'expression et de la création artistique et ne peut être interdit sur le fondement de l'atteinte à la marque renommée.

3/ Sur le parasitisme :

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le succès du film ne résulte pas de la reproduction ou de l'imitation des marques en cause sur le tee-shirt d'un des personnages du film qui met principalement en scène deux couples, un célibataire et un père divorcé avec sa fillette. Par ailleurs, les sociétés productrices n'ont pas cherché à s'approprier la notoriété des marques mais celles-ci ont été utilisées uniquement pour caractériser visuellement une personne à travers le choix de ses vêtements. Enfin, dès lors que la reproduction ou l'imitation des marques n'est pas fautive la reprise de leur graphisme et de leurs couleurs habituels qui renforcent le lien avec ces marques, ne peut non plus être fautive.

L'ensemble des demandes des sociétés Gado et Dolce & Gabbana seront donc rejetées.
Les demanderessees ayant néanmoins pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages intérêts.

La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
Il sera alloué à chacune des défenderesses la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la société Dolce & Gabbana recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marques,

Rejette les demandes des sociétés Gado et Dolce & Gabbana fondées sur la contrefaçon des marques ,

Rejette les demandes de la société Gado fondées sur l'atteinte à ses marques renommées,

Rejette les demandes de la société Dolce & Gabbana fondées sur le parasitisme,

Rejette les demandes reconventionnelles en dommages intérêts pour procédure abusive des sociétés Pulsar productions et Pathe distribution,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne in solidum les sociétés Gado et Dolce & Gabbana à payer à la société Pulsar productions la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Gado et Dolce & Gabbana à payer à la société Pathe distribution, productions la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Gado et Dolce & Gabbana aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT